

Recherche relative à la liberté d'action

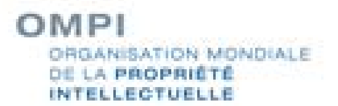
Aperçu

Antananarivo
28 août 2013

Andrew Czajkowski
Chef, Section d'appui à l'innovation et à la technologie

Aperçu

- Quelles sont les questions que nous devons prendre en considération lorsque nous effectuons une recherche relative à la liberté d’action?
- Comment ces questions influent-elles sur notre façon d’aborder la recherche?



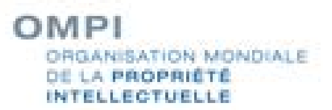
Recherche relative à la liberté d’action (révision)

Question

- Existe-t-il des droits sur les brevets auxquels une technologie donnée (produit ou processus) risque de porter atteinte ?

Utilisations

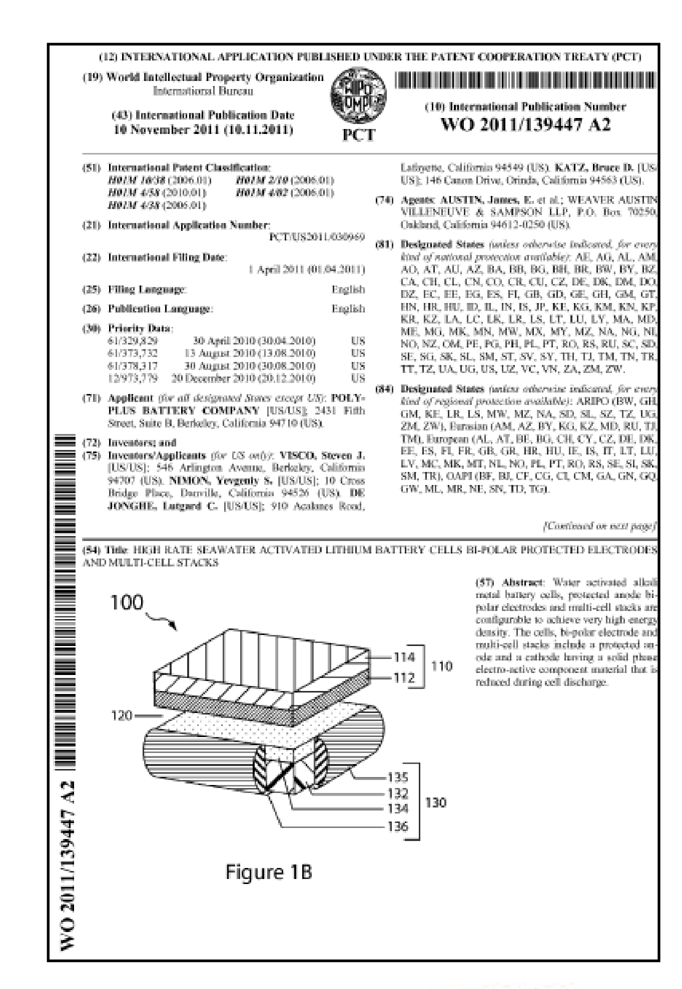
- Orienter les décisions relatives à la conception des produits.
- Recenser les brevets nécessitant une concession sous licence.



Question

- Quelle partie d'un brevet définit l'étendue de la protection accordée?

  a) Le titre
  b) L'abrégé
  c) La description
  d) Les revendications
  e) Toutes les parties susmentionnées



(12) INTERNATIONAL APPLICATION PUBLISHED UNDER THE PATENT COOPERATION TREATY (PCT)

(19) World Intellectual Property Organization
International Bureau

(43) International Publication Date
10 November 2011 (10.11.2011)

PCT

(10) International Publication Number
WO 2011/139447 A2

(51) International Patent Classification:
H01M 10/38 (2006.01) *H01M 2/10* (2006.01)
H01M 4/58 (2010.01) *H01M 4/02* (2006.01)
H01M 4/38 (2006.01)

(21) International Application Number: PCT/US2011/030969

(22) International Filing Date: 1 April 2011 (01.04.2011)

(25) Filing Language: English

(26) Publication Language: English

(30) Priority Data:
61/329,829 30 April 2010 (30.04.2010) US
61/373,732 13 August 2010 (13.08.2010) US
61/378,317 30 August 2010 (30.08.2010) US
12/973,779 20 December 2010 (20.12.2010) US

(71) Applicant *(for all designated States except US)*: **POLYPLUS BATTERY COMPANY** [US/US]; 2431 Fifth Street, Suite B, Berkeley, California 94710 (US).

(72) Inventors; and
(75) Inventors/Applicants *(for US only)*: **VISCO, Steven J.** [US/US]; 546 Arlington Avenue, Berkeley, California 94707 (US). **NIMON, Yevgeniy S.** [US/US]; 10 Cross Bridge Place, Danville, California 94526 (US). **DE JONGHE, Lutgard C.** [US/US]; 910 Acalanes Road, Lafayette, California 94549 (US). **KATZ, Bruce D.** [US/US]; 146 Canon Drive, Orinda, California 94563 (US).

(74) Agents: **AUSTIN, James, E.** et al.; WEAVER AUSTIN VILLENEUVE & SAMPSON LLP, P.O. Box 70250, Oakland, California 94612-0250 (US).

(81) Designated States *(unless otherwise indicated, for every kind of national protection available)*: AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(84) Designated States *(unless otherwise indicated, for every kind of regional protection available)*: ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), Eurasian (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), European (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

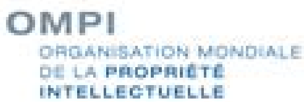
[Continued on next page]

(54) Title: HIGH RATE SEAWATER ACTIVATED LITHIUM BATTERY CELLS BI-POLAR PROTECTED ELECTRODES AND MULTI-CELL STACKS

(57) **Abstract**: Water activated alkali metal battery cells, protected anode bi-polar electrodes and multi-cell stacks are configurable to achieve very high energy density. The cells, bi-polar electrode and multi-cell stacks include a protected anode and a cathode having a solid phase electro-active component material that is reduced during cell discharge.

Figure 1B

WO 2011/139447 A2



Question

- Quelle partie d’un brevet définit l’étendue de la protection accordée?

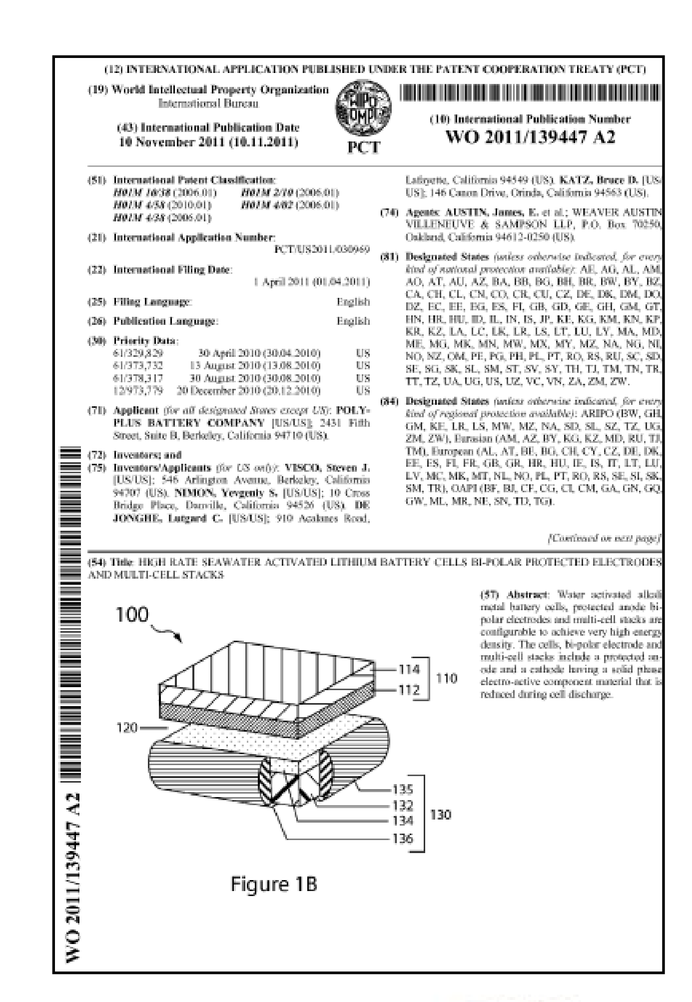
a) Le titre

b) L’abrégé

c) La description

d) Les revendications

e) Toutes les parties susmentionnées



(12) INTERNATIONAL APPLICATION PUBLISHED UNDER THE PATENT COOPERATION TREATY (PCT)

(19) World Intellectual Property Organization
International Bureau

(43) International Publication Date
10 November 2011 (10.11.2011)

PCT

(10) International Publication Number
WO 2011/139447 A2

(51) International Patent Classification:
H01M 10/38 (2006.01) *H01M 2/10* (2006.01) *H01M 4/58* (2010.01) *H01M 4/02* (2006.01) *H01M 4/38* (2006.01)

(21) International Application Number: PCT/US2011/030969

(22) International Filing Date: 1 April 2011 (01.04.2011)

(25) Filing Language: English

(26) Publication Language: English

(30) Priority Data:

61/329,829	30 April 2010 (30.04.2010)	US
61/373,732	13 August 2010 (13.08.2010)	US
61/378,317	30 August 2010 (30.08.2010)	US
12/973,779	20 December 2010 (20.12.2010)	US

(71) **Applicant** *(for all designated States except US)*: **POLYPLUS BATTERY COMPANY** [US/US]; 2431 Fifth Street, Suite B, Berkeley, California 94710 (US).

(72) **Inventors; and**

(75) **Inventors/Applicants** *(for US only)*: **VISCO, Steven J.** [US/US]; 546 Arlington Avenue, Berkeley, California 94707 (US). **NIMON, Yevgeniy S.** [US/US]; 10 Cross Bridge Place, Danville, California 94526 (US). **DE JONGHE, Lutgard C.** [US/US]; 910 Acalanes Road, Lafayette, California 94549 (US). **KATZ, Bruce D.** [US/US]; 146 Canon Drive, Orinda, California 94563 (US).

(74) **Agents**: **AUSTIN, James, E.** et al.; WEAVER AUSTIN VILLENEUVE & SAMPSON LLP, P.O. Box 70250, Oakland, California 94612-0250 (US).

(81) **Designated States** *(unless otherwise indicated, for every kind of national protection available)*: AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(84) **Designated States** *(unless otherwise indicated, for every kind of regional protection available)*: ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), Eurasian (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), European (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

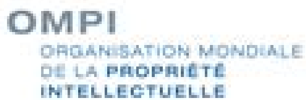
[Continued on next page]

(54) **Title**: HIGH RATE SEAWATER ACTIVATED LITHIUM BATTERY CELLS BI-POLAR PROTECTED ELECTRODES AND MULTI-CELL STACKS

(57) **Abstract**: Water activated alkali metal battery cells, protected anode bi-polar electrodes and multi-cell stacks are configurable to achieve very high energy density. The cells, bi-polar electrode and multi-cell stacks include a protected anode and a cathode having a solid phase electro-active component material that is reduced during cell discharge.

Figure 1B

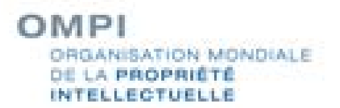
WO 2011/139447 A2



Revendications

- Les revendications définissent (dans une large mesure) l’étendue de la protection offerte par un brevet

→ Mettez l’accent sur les revendications lors de l’analyse de vos résultats de recherche



Question



- Une entreprise souhaite fabriquer et vendre au Mexique un produit qui peut être décrit comme "une batterie au lithium utilisant une membrane céramique cristalline".
- Un brevet en vigueur au Mexique revendique "une batterie au lithium utilisant une membrane céramique cristalline".

Photo : Krzysztof Woźnica (Wikimedia)

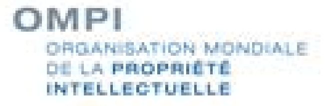


Question

Produit/caractéristique	Revendications
Batterie au lithium utilisant une membrane céramique poreuse	Batterie au lithium utilisant une membrane céramique poreuse

- L'entreprise porterait-elle atteinte à ce brevet si elle fabriquait et vendait son produit?

→ Oui, le produit correspond aux revendications.

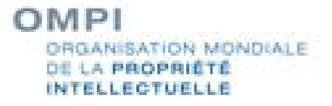


Question



Photo : W. Oelen (Wikimedia)

- Une entreprise souhaite fabriquer et vendre au Mexique un produit qui peut être décrit comme "une batterie au lithium utilisant une membrane céramique cristalline".
- Un brevet en vigueur au Mexique revendique "une batterie au lithium utilisant une membrane inorganique cristalline".



Question

Produit/caractéristique	**Revendications**
Batterie au lithium utilisant une membrane céramique poreuse	Batterie métal-alcaline utilisant une membrane inorganique poreuse

- L’entreprise porterait-elle atteinte à ce brevet si elle fabriquait et vendait son produit?

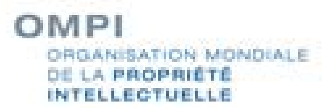
→ Oui, le produit est visé par les revendications.



Résumé

Caractéristiques de la technologie	**Caractéristiques d’un brevet de tiers**	**Analyse**	**Résultat**
A + B	A + B	Caractéristiques identiques	Atteinte
A + B + C	A + B	Caractéristiques incluses	Atteinte
A + C	A + B	Caractéristiques différentes	Aucune atteinte
A + B'	A + B B ~ B'	Caractéristiques équivalentes	Atteinte (doctrine des équivalents)

Adapté de : Gerhard Fischer, "Freedom-to-Operate search: Issues and practical exercises"

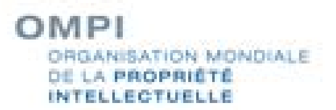


Revendications

- Un brevet peut subir une atteinte si les caractéristiques d’une technologie correspondent à ses revendications ou sont englobées par ces dernières

→ Tenir compte des synonymes et des autres moyens d’exprimer vos caractéristiques (p. ex. classification)

→ Inclure dans votre recherche davantage de caractéristiques générales qui engloberaient les caractéristiques spécifiques de votre technologie



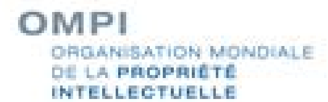
Question

- Un agronome a déposé au Nigéria une **demande** de brevet concernant un nouvelle préparation pesticide.
- Si une entreprise vend cette préparation au Nigéria sans sa permission, est-ce qu'elle porte atteinte à ses droits de brevet?

→ Oui, si le brevet est octroyé (voire même avant, si une protection provisoire est disponible)



Photo : marine des États-Unis d'Amérique (Wikimedia)



Résumé

- Les demandes de brevets peuvent être considérées comme des brevets potentiels
- L’objet qui ne figure dans les revendications peut y être inclus (modification)

→ Songez à inclure dans votre recherche non seulement le brevet en vigueur mais également les autres documents (de brevet)

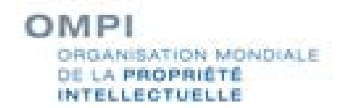
→ Songez à inclure dans votre recherche les parties d’un document de brevet autres que les revendications



Question

- Pour quelle autre raison voudriez-vous inclure dans votre recherche les parties d’un document de brevet autres que les revendications?

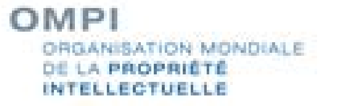
- Indice : comment les revendications sont-elles rédigées?



Libellé des revendications

Revendication	Description
article de jeu manufacturé	jouet
récipient de distribution de fluide	tasses de voyage
appareil destiné à construire une structure de retenue de liquide	piscine préfabriquée ou semi-préfabriquée

→ La description d'une invention peut être exprimée par un libellé plus clair (technique) en dehors des revendications



Question

- Un brevet a été octroyé aux États-Unis à un concepteur de logiciels pour une nouvelle fonctionnalité d’une application.
- Peut-il faire appliquer ses droits de brevet en Éthiopie?

→ Non, à moins qu’il ait aussi déposé un brevet pour cette invention en Éthiopie, que ce dernier lui ait été octroyé et qu’il reste en vigueur.

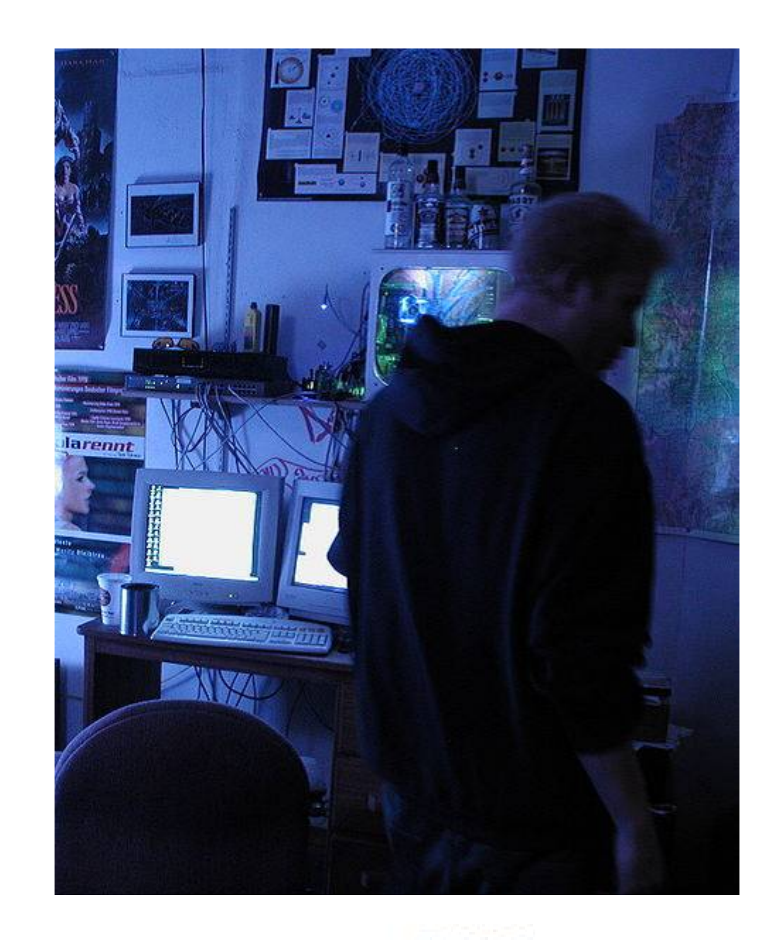
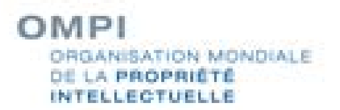


Photo : Brian Katt (Wikimedia)

Facteurs géographiques

- Les brevets sont territoriaux par nature : ils peuvent être exécutés (et contrefaits) dans des pays ou des régions où ils ont été déposés, octroyés et où ils sont en vigueur.

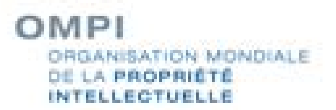
→ Dans votre recherche, concentrez-vous sur les documents de brevet susceptibles d'être en vigueur dans votre pays cible.



Facteurs géographiques

- Les inventions protégées dans un pays ou une région peuvent en fin de compte être également protégés dans d’autres pays ou régions (dans un certain délai)
  - la Convention de Paris (Accord sur les ADPIC)
  - le PCT
  - les accords régionaux

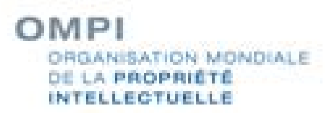
→ Songez à inclure dans votre recherche des documents de brevet de pays autres que votre pays cible



Question

- En 1990, un brevet a été octroyé à une entreprise en Allemagne en ce qui concerne une amélioration apportée à une machine à coudre.
- L’entreprise peut-elle faire appliquer ses droits de brevets en Allemagne aujourd’hui?

→ Non, le brevet est échu (le délai maximal durant lequel il peut rester en vigueur)



Facteurs temporels

- Les brevets peuvent uniquement rester en vigueur pendant la durée d'un brevet dans un pays ou une région.
- Dans des cas spécifiques, la prolongation d'une exclusivité commerciale peut entraîner l'extension des droits exclusifs du titulaire du brevet.

→ Songez à limiter la période sur laquelle porte votre recherche à la durée d'un brevet (en y ajoutant une marge de sécurité)



Facteurs temporels

- Les brevets peuvent cesser de produire leurs effets avant même l’expiration de leur durée.
  - Taxes de maintien
  - Opposition



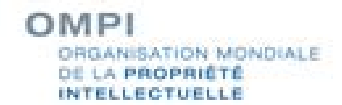
Scénario

- Un fabricant industriel souhaite exporter vers le Royaume-Uni des batteries au lithium utilisant une membrane céramique cristalline.
- Le fabricant souhaite que votre recherche porte sur la batterie dans son ensemble plutôt que sur ses composants.



Caractéristiques

- batterie
  - lithium
- membrane
  - céramique
    - poreuse



Caractéristiques

- batterie
  - lithium
- membrane
  - céramique
    - poreuse

H01M 6/00

Éléments primaires; Fabrication de ces éléments



Recherche : termes

- H01M 6/00 → H01M → H01 → H
- Lithium : Li → métal alcalin → métal
- Membrane : film → barrière
- céramique → inorganique
- poreuse : perméable, pénétrable



Requête

Précise et restreinte

- IC :("H01M 6/00") AND (lithium OR li) AND (membrane* OR film*) AND (céramique*) AND (por* OR perméab* OR pénétrab*)

Élargie

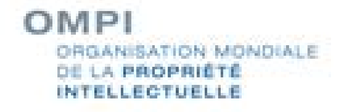
- IC :("H01M 6/00") AND (lithium OR li) AND (membrane* OR film*) AND (céramique*)

Élargie

- IC :(H01M) AND ("métal alcalin*") AND (barrière*) AND inorganique

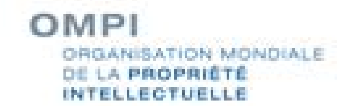
…


…



Requête : uniquement revendications?

- IC :("H01M 6/00") AND CL :((lithium OR li) AND (membrane* OR film*) AND (céramique*) AND (por* OR perméab* OR pénétrab*))



Recherche à l’aide de PATENTSCOPE

Mobile | Deutsch | Español | Français | 日本語 | 한국어 | Português | Русский | 中文 |

WIPO

PATENTSCOPE

Search International and National Patent Collections

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION

Search | Browse | Translate | Options | News | Login | Help

Home > IP Services > PATENTSCOPE

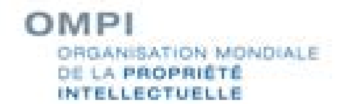
Advanced Search

Search For: IC:("H01M 6/00") AND CL:((lithium OR li) AND (membrane* OR film*) AND (ceramic*) AND (por* OR permeab* OR penetrab*))

Language: English **Stem:** ☐ **Office:** All Specify ⇒

Search Reset

Tooltip Help ☐



Limites

Documents

- Brevets
- Demandes de brevet?

Pays et régions

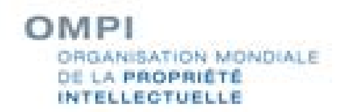
- Royaume-Uni
- Office européen des brevets
- PCT?
- Autres?

Dates

- Date de dépôt depuis 1988 (20 ans plus marge de sécurité de 5 ans)?

Attention!

- Un produit est constitué de nombreux éléments susceptibles d’être protégés par différents droits de propriété intellectuelle (et d’autres droits), pas seulement par des brevets.
  - des marques (p. ex., signes ou colorations distinctifs)
  - des dessins et modèles industriels (p. ex., éléments décoratifs)
  - le droit d’auteur (p. ex., manuel d’utilisateur)



Avez-vous des questions?

Pour de plus amples informations, prière de contacter :

tisc@wipo.int

